

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела поступившее 11.02.2025 возражение ООО «Яндекс», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023815658, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Яндекс Вебмастер** » по заявке № 2023815658 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.11.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25, услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.04.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 18, 25, услуг 35 (части), 38, 42, 45 классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:
- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующим товарным знаком:

- « **Webmaster** » (2) по свидетельству № 918817 с приоритетом от 09.03.2022 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Лидгид", 121205, Москва, территория Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, 7, эт. 2,

помещ. III, каб. 51 (часть), раб. 19, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением: *«аудит коммерческий; аудит финансовый; услуги по вырезке новостей; подготовка платежных документов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков»*;

- сходство заявленного обозначения (1) с противопоставленным знаком (2) обусловлено фонетическим, семантическим сходством словесных элементов «ВЕБМАСТЕР» и «WEBMASTER».

В поступившем 11.02.2025 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.04.2024. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также указаны нормы действующего законодательства;

- заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) не являются сходными до степени смешения;

- словесный элемент «Яндекс Вебмастер» является единой семантической конструкцией. Элемент «Яндекс» указывает на компанию-заявителя, а элемент «Вебмастер» - на разновидность сервиса компании-заявителя;

- элемент «Яндекс» - это родовое понятие, а «Вебмастер», будучи зависимым элементом, является его характеристикой, что в целом означает: «сервис компании Яндекс»;

- элемент «Вебмастер» не может рассматриваться в отдельности при установлении наличия или отсутствия сходства до степени смешения;

- словесный элемент «Вебмастер» в заявленном обозначении (1) является слабым описательным элементом;

- словесный элемент «Яндекс» в обозначении (1) является сильным индивидуализирующим элементом;

- общее зрительное впечатление обозначения (1) и противопоставленного знака различное;

- сравниваемые обозначения не обладают сходством по графическому, смысловому и звуковому критериям;
- сервис «Яндекс Вебмастер» - это отдельный сервис компании заявителя, который существует с 2007 года;
- обозначение «Яндекс Вебмастер» может быть признано синлексом, то есть композитивной (составной, состоящей из двух грамматически раздельнооформленных компонентов) номинативной единицей языка, стилистически нейтральной и по выполняемой ею номинативной функции сопоставимой со словом. В противоположном случае меняется смысл предложения;
- обозначение «Яндекс Вебмастер» является такой семантической и лексической конструкцией, в которой элементы связаны между собой по смыслу, грамматически и лексически;
- элементы, входящие в обозначение «Яндекс Вебмастер», являются информативными. Элемент «Яндекс» указывает на то, что сервис принадлежит компании заявителя, а «Вебмастер» уточняет функционал сервиса и является его неотъемлемой частью;
- невозможно вставить какое-либо другое слово между элементами в обозначении «Яндекс Вебмастер» без потери смысла;
- слова «Яндекс» и «Вебмастер», являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителями как единое целое с учетом специфики их расположения и обстоятельств использования обозначения «Яндекс Вебмастер»;
- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует словесный элемент «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из сервисов строится по одинаковому принципу ««Яндекс» + слово, обозначающее вид сервиса»;
- «Яндекс Вебмастер» - это сервис Яндекса для вебмастеров, панель инструментов для оценки индексации сайта и настройки описания сайта в результатах поиска Яндекса. Официальный сайт в сети Интернет: <https://webmaster.yandex.ru/welcome/>. За 17 лет активного использования (с 2007 г.) обозначение «Яндекс Вебмастер»

приобрело стойкую ассоциативную связь с «Яндексом» (заявителем) и высокую различительную способность;

- словесный элемент «Вебмастер» является слабым и не оказывает решающего влияния при установлении наличия или отсутствия сходства сравниваемых обозначений;

- элемент «Вебмастер» в заявленном обозначении (1) и в противопоставленном знаке (2) является слабым в силу своего описательного характера и использования многими производителями в отношении аналогичных товаров и услуг. Так, согласно словарным источникам, слово «вебмастер» означает: специалист, который занимается созданием, поддержкой и обновлением сайтов; специалист, который занимается поддержкой и обновлением сайтов (коммерческих); владелец площадки для продажи ссылок или человек, выполняющий эту функцию; (от англ. «webmaster») - специалист, который занимается разработкой веб-сайтов и веб-приложений (ссылки на словари приведены);

- термин «вебмастер» впервые упомянут создателем Всемирной паутины (Интернета) Тимом Бернерсом-Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайн» («Style Guide for Online Hypertext») в 1992 году;

- слово «вебмастер» - это англицизм, то есть заимствованное слово из английского языка в русский язык. Английское слово «webmaster» переводится на русский язык как «администратор сайта», «разработчик Web-страниц; веб-мастер» (см. онлайн-переводчик Мультитран);

- все значения слова «вебмастер» сводятся к тому, что это специалист, который занимается созданием, поддержкой и обновлением сайтов, а также настройкой рекламы. Слово «вебмастер» прямо характеризует услуги 35 класса МКТУ, связанные с программным обеспечением, веб-сайтами и рекламой;

- на сегодняшний день многие частные академии предлагают курсы повышения квалификации и программы дополнительного образования профпереподготовки, по результатам прохождения которых, выдают дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «вебмастер» и удостоверения о повышении квалификации по программе «вебмастер» (различные программы и курсы перечислены). Слово «вебмастер» используется многими компаниями для

предоставления информации об обучающих курсах с присвоением квалификации «вебмастер»;

- представляется очевидным факт низкой различительной способности у слова «вебмастер» («webmaster») в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно прямо характеризует услуги и используется многими компаниями. Однако, несмотря на описательность слова «вебмастер» заявленное обозначение «Яндекс Вебмастер» (1) обладает различительной способностью;

- обозначение «Яндекс Вебмастер» активно и широко используется заявителем с 2007 г., за 17 лет оно приобрело высокую различительную способность и стало узнаваемым среди потребителей;

- словесный элемент «Яндекс» в обозначении является сильным индивидуализирующим элементом и усиливает различия между обозначением (1) и противопоставленным знаком (2);

- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Yandex» («Яндекс») для индивидуализации своих многочисленных сервисов

Яндекс Карты по свидетельству № 782403, приоритет от 06.05.2020,

Яндекс Директ по свидетельству № 769085, приоритет от 26.02.2020,

Яндекс Еда по свидетельству № 724231, приоритет от 17.06.2019,

Яндекс Деньги

по свидетельству № 460117, приоритет от 15.06.2011 и т.д.

Обозначение «Яндекс» было признано общеизвестным товарным знаком за № 165);

- ООО «Яндекс» является правообладателем серии из трех общеизвестных товарных

знаков **yandex** » (№ 164, признан общеизвестным с 01.01.2012),

« **Яндекс** » (№ 165, признан общеизвестным с 01.01.2012) и

« **Yandex** » (№ 72, признан общеизвестным с 19.12.2007);

- второе слово в конструкции «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис» чаще всего обладает низкой различительной способностью для продаваемых товаров и

- оказываемых услуг. Например, «Яндекс Банк», «Яндекс Еда», «Яндекс Афиша», «Яндекс Такси»;
- наличие обширной серии зарегистрированных товарных знаков говорит о высокой заинтересованности заявителя в защите производимых товаров и оказываемых услуг, маркированных заявленным обозначением (1), а также указывает на его узнаваемость;
 - заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов;
 - словесный элемент «Яндекс» в обозначении (1) является сильным, оригинальным и фантазийным, расположен в начале обозначения (1), лежит в основе серии товарных знаков;
 - заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) не являются сходными до степени смешения по трем критериям сходства, а именно по графическому (визуальному) [разный шрифт, алфавит и т.д.], смысловому (семантическому) [понятие «сервис Яндекса» и конкретный перевод с английского языка на русский язык: «администратор сайта», «разработчик Web-страниц; веб-мастер»] и по звуковому (фонетическому);
 - сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, так как фонетическое восприятие соответствующих обозначений происходит за счет произношения всех произносимых частей. Сравниваемые обозначения значительно отличаются по количеству слов, букв, слогов, ударений;
 - правообладатель противопоставленного знака (2) использует слово «вебмастер» исключительно в описательном контексте. При этом сам противопоставленный товарный знак (2) правообладатель не использует;
 - смысловое значение обозначения «Яндекс Вебмастер» сводится к понятию «сервис Яндекса», на что указывает слово «Яндекс»;
 - потребители не спутают сервис «Яндекс Вебмастер» и услуги, которые предоставляет правообладатель противопоставленного знака «Webmaster» (2);
 - «Яндекс» - крупная российская IT-компания, ведущая деятельность во всех субъектах Российской Федерации, а также во многих странах СНГ и других странах.

Ключевой элемент «Яндекс» в обозначении (1) так же, как и сам заявитель, являются широко известными в России;

- поисковая система «Яндекс» (Yandex) - четвёртая среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 г.). По состоянию на март 2019 г., согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 20-е место в мире и 1-е место в России. В России его поисковая доля составляет 57,27 %. Совокупное количество посетителей сервисов Яндекса составляет более 290 миллионов человек в месяц, что указывает на известность потребителю как непосредственно компании Яндекс, так и узнаваемых элементов его фирменного стиля, в том числе, зарегистрированных товарных знаков с элементом «Яндекс»;

- заявителем приведена практика Суда по интеллектуальным правам с указанием номеров дел (№№ СИП-591/2020, СИП-142/2018);

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) разные;

- из отчета ВЦИОМ прямо следует, что абсолютное большинство участников исследования, а именно 98 % опрошенных респондентов, указали, что они знакомы с компанией «Яндекс»;

- по мнению подавляющего большинства опрошенных (87 % респондентов) элемент «Яндекс/Yandex» в названии сервиса говорит о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс»;

- более чем три четверти участников исследования (77 %) отметили, что если бы они какое-то время пользовались сервисом, название которого отсылает к его функционалу (Телемедицина, Biblioteka, Финансы), а затем встретили другой сервис, к названию которого добавлен элемент «Яндекс» или «Yandex» (Яндекс Телемедицина, Yandex Biblioteka, Яндекс Финансы), то восприняли бы сервис с элементом «Яндекс/Yandex» как принадлежащий компании «Яндекс»;

- результаты социологического исследования ВЦИОМ подтверждают, что в заявленном обозначении (1) словесный элемент «Яндекс» прямым образом указывает на производителя товаров/услуг под соответствующим обозначением -

ООО «Яндекс», соответственно, вероятность смешения заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) в глазах потребителей отсутствует;

- отказ в государственной регистрации обозначения (1) в качестве товарного знака нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставшее известным обозначение (1) для производства своих товаров и оказания своих услуг.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2023815658 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- скриншоты, подтверждающие словарное значение слова «вебмастер» - (3);
- скриншоты, подтверждающие значение слова «вебмастер» - (4);
- скриншот онлайн-переводчика «Мультитран» - (5);
- скриншоты, подтверждающие, что слово «вебмастер» - это разновидность профессии/специализации - (6);
- скриншоты, подтверждающие широкую известность заявителя в России - (7);
- скриншоты, подтверждающие, что сервис «Яндекс Вебмастер» был создан в 2007 году - (8);
- скриншоты, подтверждающие, что сервис «Яндекс Вебмастер» непрерывно существовал с 2007 г. и принадлежал заявителю - (9);
- скриншоты официального сайта правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 918817 - (10);
- отчет ВЦИОМ от 22.10.2024 г. «Восприятие сервисов с элементами «Яндекс» / «Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами» - (11).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.02.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.11.2023) заявки № 2023815658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
- 3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **«Яндекс Вебмастер»** является словесным и состоит из словесных элементов «Яндекс» и «Вебмастер», выполненных на одной строке буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 18, 25, услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления заявленному обозначению (1) в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак: «**Webmaster**» (2) по свидетельству № 918817 с приоритетом от 09.03.2022 г. Правообладатель: ООО "Лидгид", Москва. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявленное обозначение (1) «Яндекс Вебмастер» не образует устойчивое словосочетание с точки зрения правил русского языка и воспринимается в качестве элементов «Яндекс» и «Вебмастер».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал полное фонетическое и семантическое вхождение противопоставленного знака (2) в заявленное обозначение (1).

Противопоставленный товарный знак «Webmaster» (2) имеет перевод с английского языка на русский язык: «вебмастер» (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/webmaster/>). Так, согласно общедоступным словарям «вебмастер» - это человек, занимающийся разработкой веб-сайтов или корпоративных приложений для Интернета. В зависимости от размера коллектива разработчиков, он может объединять в себе функции автора, дизайнера, верстальщика веб-страниц, программиста, системного администратора, модератора, контент-менеджера (ответственного за содержимое),

сотрудника технической поддержки, специалиста по продвижению сайта (SEO, «раскрутка») и другие. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-мастер>.

Визуально сравниваемые обозначения разнятся ввиду использования при написании словесных элементов букв разных алфавитов. Вместе с тем, данный признак носит второстепенный характер ввиду семантического и фонетического тождества вышеуказанных сравниваемых словесных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений связано с однородностью услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«услуги рекламного агентства; управление потребительской лояльностью; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оценка коммерческой деятельности;*

подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; услуги коммерческого посредничества; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; организация и проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги телемаркетинга; управление бизнесом временное; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; администрирование программ лояльности потребителей; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; реклама с оплатой за клик; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет; поиск клиентов для третьих лиц; разработка маркетинговых концепций; веб-индексация в коммерческих целях; веб-индексация в рекламных целях; продвижение, реклама и маркетинг веб-сайтов; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» связаны с рекламой, реализацией, бизнес-услугами и являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» противопоставленного знака (2), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявитель в возражении не оспаривает однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов «Вебмастер» / «Webmaster» и высокой степени однородности анализируемых услуг риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного знака (2) и спорного обозначения (1) обычными потребителями соответствующих услуг.

Доводы о том, что элемент «Вебмастер» является слабым элементом, не обладает различительной способностью, а также указывает на разновидность профессии (6) не опровергают вывод коллегии о несоответствии спорного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия «старшего» права у иного лица на сходный товарный знак (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Материалы (3-5) представляют собой данные словарей о значении слов «вебмастер» / «webmaster».

Анализ социологического исследования ВЦИОМ (11) показал следующее. Отчет по результатам исследования ВЦИОМ (11) касается вопроса «Восприятие сервисов с элементом «Яндекс/Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами». Опрос (11) выполнен в сентябре-октябре 2024 г. и не содержит ретроспективных данных. Из отчета следует, что большинство респондентов (98 %) знакомо с компанией «Яндекс». По мнению 87 % респондентов элементы «Яндекс / Yandex» в названии сервиса говорят о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс». В диаграмме «наличие / отсутствие возможности перепутать сервис с элементами «Яндекс» / «Yandex» в названии и сервис с аналогичным названием без таких элементов» исследовались обозначения «Webmaster» и «Яндекс Вебмастер». Большинство участников исследования (70 %) указали, что не могли бы перепутать сервисы с элементами «Яндекс» / «Yandex» в названии и сервиса с аналогичным названием без таких элементов. Вместе с тем, в качестве услуг,

оказываемых компанией «Яндекс», респонденты чаще всего называли: «такси» – 44 %; «ЯндексЕда» / доставку еды, продуктов / «ЯндексЛавка» – 31 %; «браузер/поисковик» – 27 %, «навигатор» - 10 %. Исследование заявленного обозначения (1) в уровне знания услуг, предоставляемых компанией Яндекс, отсутствует. То есть, фактический уровень знания услуг, предоставляемых посредством сервиса «Яндекс Вебмастер», не исследовался.

Таким образом, исследование ВЦИОМ (11) к каким-либо иным выводам коллегии не приводит.

Доводы и документы (10) о неиспользовании противопоставленного товарного знака (2) не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. Правовая охрана данного товарного знака (2) является действующей.

Доводы и документы (7) об известности заявителя, а также о существовании сервиса «Яндекс Вебмастер» (8,9) не преодолевают вышеуказанное препятствие в виде противопоставленного товарного знака (2). Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг.

Приведенные сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2024.